

Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio

ITESASANPAOLO.IT e INTESASANPAOL.IT

Ricorrente: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rappresentata dall'Avv.to Paolo Pozzi

Resistente: Sig. Ronny Schmidt

Collegio (unipersonale): Avv. Matteo Orsingher

Svolgimento della procedura

Con ricorso depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano e inviato per posta elettronica il 19 ottobre 2012, INTESA SANPAOLO S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, n. 156, 10121, Torino, Italia, rappresentata dall'Avv. Paolo Pozzi (di seguito **Ricorrente**), ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore dei nomi a dominio ITESASANPAOLO.IT e INTESASANPAOL.IT, assegnati al Sig. Ronny Schmidt (di seguito **Resistente**).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio ITESASANPAOLO.IT e il dominio INTESASANPAOL.IT sono stati assegnati al Sig. Ronny Schmidt il 29 marzo 2012;
- c) i nomi a dominio sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- d) digitando gli indirizzi itesasanpaolo.it e intesasanpaol.it vengono in entrambi i casi visualizzate pagine web che offrono informazioni su generici servizi e prodotti bancari.

Il 24 ottobre 2012, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale del Sig. Ronny Schmidt risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo reclamo tramite posta elettronica.

In data 28 novembre 2012 il plico relativo al suddetto invio veniva restituito alla Segreteria. La busta contenente il plico risultava tuttavia priva della data di tentata consegna al destinatario. In assenza di tale indicazione la Segreteria fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 23 dicembre 2012, comunicandolo alle parti il giorno stesso.

Non perveniva alcuna replica.

In data 2 gennaio 2013 la Segreteria provvedeva a incaricare l'avv. Matteo Orsingher della decisione relativa alla procedura. Quest'ultimo accettava l'incarico in data 7 gennaio 2013.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il 7 gennaio 2013.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente è società nata dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e San Paolo IMI S.p.A. ed è *holding* del Gruppo Bancario Intesa Sapaolo, uno dei maggiori gruppi bancari a livello europeo.

La Ricorrente risulta essere titolare di numerose registrazioni di marchio relativi alla denominazione “INTESA SANPAOLO” tra le quali:

- Registrazione di marchio comunitario n. 530199 “INTESA SANPAOLO”, richiesta l’8 settembre 2006 e concessa il 18 giugno 2007, per i servizi delle classi 35, 36 e 38;
- Registrazione di marchio internazionale n. 920869 “INTESA SANPAOLO”, concessa il 7 marzo 2007 nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- Registrazione di marchio italiano n. 1042140 “INTESA SANPAOLO”, richiesta il 2 febbraio 2007 e concessa il 7 marzo 2007, nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

La Ricorrente è altresì titolare di numerosi nomi a dominio contenenti la denominazione “INTESA SANPAOLO”: dal 2006 con le estensioni ccTLD “.it”, “.eu”, “.org”, “.com”, “.biz” e “.info” e dal 2009 con estensione ccTLD “.net”. Tutti i nomi a dominio della Ricorrente sono collegati al sito internet del Gruppo Bancario attraverso il quale sono offerti prodotti e servizi di natura finanziaria, creditizia e assicurativa.

I nomi a dominio “ITESASANPAOLO.IT” e “INTESASANPAOL.IT”, intestati al Resistente, sono stati registrati il 29 marzo 2012 e sono collegati ad una *parking page* contenente *link* a prodotti e siti di natura finanziaria appartenenti anche a diretti concorrenti della Ricorrente.

Preoccupata per il pregiudizio derivante dall’illecito utilizzo della denominazione “INTESA SANPAOLO” e dei relativi marchi, in data 26 settembre 2012 la Ricorrente ha richiesto al registro ccTLD “.it” l’attivazione della procedura di opposizione dei nomi a dominio “ITESASANPAOLO.IT” e “INTESASANPAOL.IT”.

Con il ricorso introduttivo della presente procedura, la Ricorrente ha infine chiesto il trasferimento in proprio favore dei nomi a dominio “ITESASANPAOLO.IT” e “INTESASANPAOL.IT” in quanto registrati e utilizzati in malafede.

Posizione del Resistente

Il Resistente, pur avendone avuto facoltà, non ha presentato alcuna replica.

Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L’articolo 3.6, lett. a) del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di diritti di marchio nazionale e comunitario sul nome “INTESA SANPAOLO”. La Ricorrente ha altresì dimostrato che i propri diritti di marchio risultano antecedenti alle registrazioni dei domini contestati.

I nomi a dominio “ITESASANPAOLO.IT” e “INTESASANPAOL.IT”, registrati successivamente

dal Resistente, sono confondibili con i predetti segni distintivi della Ricorrente. La mera omissione della lettera “N” nel primo caso, e della “O” finale nel secondo, non è infatti idonea a differenziare i nomi a dominio opposti rispetto ai segni distintivi di cui la Ricorrente è titolare (sulla confondibilità di due marchi diversi solo per una lettera cfr. nella giurisprudenza italiana fra le altre Trib. Bologna 5 marzo 2008, in GADI 2008, 797; Trib. Milano, 14 gennaio 2004, *ivi* 2004, 744; Trib. Milano, 13 marzo 1995, *ivi* 1996, 195; App. Bologna, 23 febbraio 1989, *ivi* 1990, 173; Trib. Roma, 5 giugno 1986, *ivi* 1986, 522; e sullo stesso marchio oggetto del presente reclamo in senso conforme la decisione WIPO Case No. D2011-0228 sul sito “ntesasanpaolo.com”, nella quale si legge “*the mere omission of the letter “i” at the beginning of the disputed domain name does not eliminate the confusing similarity. A finding of confusing similarity cannot be avoided through the omission of a single letter from a trademark in a disputed domain name, when the remainder of the disputed domain name is identical to the trademark, as in this case*”; e cfr. anche WIPO Case No. D2009-0322 sui siti “blackberry.com”, “blckberry.com” e “bllackberry.com”: “*The Panel finds that adding or removing letters to a domain name is not sufficient to escape the finding of similarity and does not change the overall impression of the designation as being connected to the trademark of Complainant*”).

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall’art. 3.6, lett. a) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

L’art. 3.6, lett. e) del Regolamento prevede che “*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: f) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure g) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure h) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*”.

Nel corso della procedura il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica al reclamo della Ricorrente e dunque non ha assolto l’onere probatorio impostogli dalla disposizione sopra richiamata.

D’altro canto non risulta al Collegio che il Resistente sia mai stato autorizzato in alcun modo dalla Ricorrente ad utilizzare i suoi marchi all’interno di un nome a dominio o in qualsivoglia altra forma, che egli sia conosciuto con i nomi “ITESASANPAOLO.IT” o “INTESASANPAOL.IT”, né che abbia iniziato ad utilizzarli in un’attività economica effettiva. Appare invece più verosimile i domini opposti siano stati registrati con l’intento di sviare la clientela della Ricorrente

Ad avviso di questo Collegio, non sussistono evidenze di diritto o titolo del Resistente sui nomi a dominio opposti ai sensi dell’art. 3.6, co. I, lett. e) del Regolamento e dunque la condizione prevista dall’art. 3.6, lett. b) del Regolamento per il trasferimento degli stessi è da ritenersi soddisfatta.

c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede.

La notorietà della Ricorrente e la sua capillare presenza sul territorio nazionale ed estero (quanto meno nel settore bancario/credizio) rendono inverosimile ritenere che il Resistente non

conoscere la Ricorrente all'epoca in cui ha registrato i nomi a dominio contestati. Questo fatto e la considerazione che i nomi a dominio in questione si riducono a mere storpiature dei marchi della Ricorrente, inducono certamente il Collegio a desumere la malafede del Resistente nella registrazione dei nomi a dominio "ITESASANPAOLO.IT" e "INTESASANPAOL.IT" (simili anche ai nomi a dominio della Ricorrente).

In particolare, appare al Collegio che il caso in questione sia riconducibile al c.s. typosquatting, e cioè alla pratica consistente nella registrazione di un nome a dominio identico a un segno distintivo altrui salva la presenza di un errore ortografico consistente nell'omissione di una lettera o nello scambio di lettere rispetto al segno imitato, per intercettare parte dei contatti diretti al sito della società titolare del dominio facendo leva sulla possibilità di un errore nella digitazione da parte degli utenti. Come correttamente osservato dalla Ricorrente, è principio consolidato e affermato sia in numerose pronunce nazionali (si vedano decisione "ansa.it", "annsa.it", "anssa.it", "ansaa.it" del 26 ottobre 2006; decisione "inicredit.it", "ricredi.it", "ubicredit.it", "ricredi.it" e altri del 26 marzo 2006), che in diverse decisioni WIPO (in aggiunta a quelle citate dalla Ricorrente si vedano WIPO Case No. D2007-0955 Credit Industriel et Commercial S.A v. Maison Tropicale SA, WIPO Case No. D2004-0150 Wachovia Corporation v. American Consumers First, WIPO Case No. D2001-1035 Red Bull GmbH v. Grey Design, WIPO Case No. D2001-0094 Playboy Enterprises International Inc. V. SAND WebNames – For Sale, WIPO Case No. D2000-1293 Telstra Corp. Ltd v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd), che il comportamento di tipo typosquatting debba ritenersi indice della malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio.

A ciò si aggiunga che i nomi a dominio "ITESASANPAOLO.IT" e "INTESASANPAOL.IT" sono utilizzati quale "parking page" di numerosi link a prodotti e siti che pubblicizzano servizi bancari e finanziari offerti anche da diretti concorrenti della Ricorrente. Con tale uso il Resistente cerca di attrarre utenti di Internet alla ricerca del sito ufficiale della Ricorrente per deviarli su siti ove vengono offerti prodotti e servizi finanziari e bancari di concorrenti della Ricorrente, probabilmente ottenendo introiti dai siti sponsorizzati erroneamente raggiunti dai consumatori.

Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall'art. 3.6, lett. c) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta.

P.Q.M.

In accoglimento del Reclamo, si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio "ITESASANPAOLO.IT" e "INTESASANPAOL.IT" alla società Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 21 gennaio 2013.

Avv. Matteo Orsingher